

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "МТК РОСБЕРГ ЦЕНТР", Орловская область, город Орел (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768010, при этом установила следующее.

Обозначение “  ” по заявке №2023768010, поданной 27.07.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 38, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 04.03.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023768010 для услуг 35, 38, и 39 классов МКТУ, но в

регистрации заявленных услуг 37 класса МКТУ, а именно: восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; вулканизация покрышек [ремонт]; заряд аккумуляторов транспортных средств; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств» в регистрации было отказано.

В заключении, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента, в качестве основания, препятствующего регистрации обозначения для услуг 37 класса МКТУ, указано на несоответствие обозначения по заявке требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности установлено сходство заявленного обозначения со знаком “FC-Protector” по международной регистрации №1328544, охрана которой на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Кроме того, указано на отсутствие различительной способности у элемента «57» и на его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, регистрация товарного знака по заявке №2023768010 не соответствует пунктам 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 15.05.2024, заявитель сообщает о своем несогласии с оспариваемым решением, так как полагает испрашиваемые услуги неоднородными услугам противопоставленного знака по международной регистрации №1328544.

Кроме того заявителем обращено внимание на общее несходство заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.03.2024 и зарегистрировать товарный знак дополнительно в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2024, заявитель скорректировал испрашиваемый перечень, исключив из него услугу “заряд аккумуляторов транспортных средств”, а также уточнив оставшиеся услуги формулировкой “за исключением услуг, направленных на ремонт и техническое обслуживание электрокаров”.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.07.2023) подачи заявки №2023768010 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Обозначение «» по заявке №2023768010 состоит из словесного элемента «ПРОТЕКТОР», выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита слова и изображения буквы круга, внутри которого изображены цифры «57». Правовая охрана в рамках поступившего возражения испрашивается в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака для услуг 37, класса МКТУ препятствует знак “FC-Protector” по международной регистрации №1328544 с приоритетом от 02.09.2016. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 37 классов МКТУ «Maintenance, servicing and repair of power generating apparatus and installations; maintenance and repair of instruments; maintenance and repair of electronic apparatus; repair or maintenance of electronic machines and apparatus (Техническое обслуживание, обслуживание и ремонт энергетического оборудования и установок; обслуживание и ремонт инструментов; техническое обслуживание и ремонт электронной техники; ремонт или техническое обслуживание электронных машин и аппаратов.)».

Анализ обозначения по заявке №2023768010 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение по заявке №2023768010 является комбинированным, в то время как противопоставленный знак по международной регистрации является словесным, поэтому анализ сходства может быть проведен на основании критериев сходства словесных элементов.

В противопоставленном знаке по международной регистрации основная индивидуализирующая функция падает на слово «PROTECTOR», так как буквы FC не изменяют его фонетического и семантического восприятия. Следовательно, основной индивидуализирующий элемент заявленного обозначения фонетически и семантически тождественен элементу противопоставленного знака.

Семантическое тождество обусловлено идентичностью значений слова «протектор» и его транслитерации, при этом как согласные буквы, не имеющие словесного характера, так и цифра 57 не влияют на восприятия слова протектор как название детали колеса (элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений).

Графические отличия в виде использования разного алфавита не приводят к выводу об отсутствии ассоциирования словесных элементов «PROTECTOR» и «ПРОТЕКТОР» друг с другом.

Таким образом, обозначение по заявке №2023768010 является сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №1328544 на основании фонетического и семантического тождества составляющих их словесных элементов.

Анализ однородности сокращенного перечня испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ знака по международной регистрации показал следующее.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; восстановление машин полностью или частично изношенных; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; предоставление информации по вопросам ремонта; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств; все вышеперечисленные услуги за исключением направленных на ремонт и техническое обслуживание электрокаров»*, направлены на ремонт автомобилей и относятся к родовой группе услуг станций техобслуживания.

Услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой услуги ремонта оборудования и электроприборов *«Техническое обслуживание, обслуживание и ремонт энергетического оборудования и установок; обслуживание и ремонт инструментов; техническое обслуживание и ремонт электронной техники; ремонт или техническое обслуживание электронных машин и аппаратов»*.

Часть испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ является однородной услугам противопоставленного товарного знака, ввиду совпадения назначения (могут быть одновременно направлены на ремонт одинаковых установок), а также круга потребителей. Так, в частности позиция испрашиваемого перечня *«восстановление*

двигателей полностью или частично изношенных, за исключением направленных на ремонт и техническое обслуживание электрокаров» совпадает по назначению с услугой *«Техническое обслуживание, обслуживание и ремонт энергетического оборудования и установок»*, поскольку двигатель является энергетической установкой в автомобиле, производит энергию. Кроме того, в испрашиваемом перечне присутствует обще родовая позиция *«предоставление информации по вопросам ремонта»*, которая является сопутствующей любым услугам ремонта и может быть направлена одновременно на предоставление информации по вопросам ремонта электротехники, а также по вопросам ремонта автомобилей. Учитывая наличие признаков сопутствия испрашиваемой услуги услугам противопоставленного знака *«обслуживание и ремонт инструментов; техническое обслуживание и ремонт электронной техники; ремонт или техническое обслуживание электронных машин и аппаратов»*, в данном случае устанавливается однородность сопоставляемых позиций.

Таким образом, в отношении части услуг 37 класса МКТУ *«восстановление двигателей полностью или частично изношенных; предоставление информации по вопросам ремонта, все вышеперечисленные услуги за исключением направленных на ремонт и техническое обслуживание электрокаров»* обозначение по заявке №2023768010 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как в указанной части услуг 37 класса МКТУ присутствуют одновременно признаки однородности испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ и сходства сопоставляемых обозначений.

Иные испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«восстановление машин полностью или частично изношенных; вулканизация покрышек [ремонт]; мытье транспортных средств; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; смазка транспортных средств; услуги по балансировке колес; установка на заказ внешних, внутренних и механических частей транспортных средств [тюнинг]; чистка транспортных средств; все*

вышеперечисленные услуги за исключением направленных на ремонт и техническое обслуживание электрокаров» представляют собой услуги станций технического обслуживания автомобилей, направлены на их ремонт, в то время как услуги противопоставленного знака связаны с ремонтом совершенно других устройств, таких как энергетические установки, электронные и электрические приборы и аппараты. Данные сопоставляемые услуги имеют разные условия оказания, разный круг потребителей и направлены на ремонт различных устройств, поэтому указанные услуги 37 класса МКТУ следует признать неоднородными услугам противопоставленного знака.

Следовательно, несмотря на установленное сходство сопоставляемых обозначений, обозначение по заявке №2023768010 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанной выше части испрашиваемых услуг 37 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.05.2024, изменить решение Роспатента от 04.03.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023768010.